

RABINOWITZ, BOUDIN, STANDARD, KRINSKY & LIEBERMAN, P.C.

ATTORNEYS AT LAW

111 BROADWAY, ELEVENTH FLOOR
NEW YORK, NY 10006-1901

TELEPHONE (212) 254-1111

FACSIMILE (212) 674-4614

LEONARD B. BOUDIN (1912-1989)
MICHAEL KRINSKY
ERIC M. LIEBERMAN
DAVID B. GOLDSTEIN

CHRISTOPHER J. KLATELL

COUNSEL
VICTOR RABINOWITZ
MICHAEL B. STANDARD
LEONARD I. WEINGLASS
DEBRA EVENSON
TERRY GROSS

TTAB

August 9, 2006

VIA U.S. Mail

Commissioner for Trademarks
2900 Crystal Drive
Arlington, Virginia 22202-3514

08-16-2006

U.S. Patent & TMO/TM Mail Rpt Dt. #

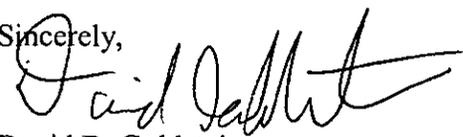
Re: *Corporacion Habanos, S.A. v. Anncas, Inc., Opposition No. 91165519*
(HAVANA CLUB)

Dear Commissioner:

Enclosed please find an executed copy of the Declaration of Manuel Garcia Morejon in support of Opposer Corporacion Habanos, S.A.'s Motion for Summary Judgment, filed on August 4, 2006. On that date, an unexecuted copy of this Declaration had been filed.

Thank you for your attention to this matter.

Sincerely,


David B. Goldstein

cc: Henry Rodriguez, Esq. (via U.S. Mail, w/enc.)
Enc.

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD**

CORPORACION HABANOS, S.A.,

Opposer,

- against -

ANNCAS, INC.,

Applicant.

Opposition No. 91165519

DECLARACION DE MANUEL GARCIA MOREJON

Yo, Manuel García Morejón, declaro lo siguiente:

1. Tengo más de 18 años de edad, de mente sana y capaz de dar el presente testimonio.
2. Tengo mi domicilio en Calle D, No. 508, entre 21 y 23, Vedado, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, Cuba.
3. Recibi mi diploma de Licenciado en Economía y Comercio Exterior en 1982 cuando cumpli mis estudios universitarios en Berlin, Alemania.
4. Entiendo y hablo con fluidez el español así como alemán. Puedo leer documentos en inglés. Hablo y entiendo inglés pero no me considero capaz de hablar inglés con fluidez.
5. El 15 de mayo de 2006, firmé el documento titulado Opposer's Objections and Responses to Applicant's First Set of Interrogatories to Corporación Habanos, S.A., que está adjunto al presente como Anexo 1.
6. Desde 1996 he sido Vicepresidente Comercial de Corporación Habanos, S.A. (en adelante "Habanos S.A."), así como miembro del "Comité de Dirección" de Habanos S.A., que está compuesto de los ejecutivos de Habanos S.A. y es el órgano que determina las políticas día a

día de la compañía. También soy miembro del Consejo de Administración (the Board of Directors) de Habanos S.A., que está compuesto por los representantes de los accionistas y decide las políticas estratégicas de alto nivel de la compañía.

7. En mi capacidad como Vicepresidente Comercial, controlo el desarrollo y implementación de las estrategias y políticas relacionados con la promoción, la publicidad y los precios de los puros cubanos. Bajo esta capacidad, he dirigido investigación de los mercados, orientado el desarrollo de los productos, gestionado la distribución de los productos a través de los canales del comercio internacional, he ejercido la responsabilidad para el diseño y compra de anuncios y desarrollado las relaciones comerciales con terceros operando en los países de Europa, Sudamérica y el América del Norte. Como parte de mis responsabilidades de trabajo, viajo extensivamente por el mundo, generalmente por lo menos una vez al mes, incluyendo por Europa, Canadá, Asia, el Medio Oriente y Latinoamérica.

8. Desde 1991 hasta 1996, antes de incorporarme a Habanos S.A., trabajaba en Alemania como director general del 5th Ave Products Trading GmbH ("5th Avenue"), una empresa que posee la distribución exclusiva de puros de origen cubano para todo Alemania (por puros de origen cubano quiero decir puros fabricados en Cuba de tabaco cien por cien cultivados y procesados en Cuba). En mi capacidad como director general de 5th Avenue, era responsable de las operaciones, incluyendo las iniciativas de mercadeo.

9. Desde su formación en 1994, Habanos S.A. ha sido responsable de la promoción y mercadeo de los puros cubanos de exportación mundial, con la excepción de los Estados Unidos, a lo cual las exportaciones de Cuba están prohibidas debido al embargo comercial contra Cuba. Durante todo el tiempo que he fungido como Vicepresidente Comercial, Habanos S.A. ha promovido y comercializado un gran número de marcas tabacaleras diferentes.

10. Durante el tiempo que cumplía con mis responsabilidades en las empresas Habanos S.A. and 5th Avenue, me familiaricé con los distintos aspectos del comercio internacional de puros. Una característica de dicho comercio es la alta opinión que ha alcanzado los puros de origen cubano.

11. Uno de los objetivos principales de Habanos S.A. es ampliar la exportación de puros cubanos en todo el mundo, aprovechando la reputación única de los puros hechos en Cuba. Para estos fines, Habanos S.A. continúa vendiendo y promoviendo las marcas notorias que han logrado fama antes de la Revolución del 1959, manteniendo no solo estas marcas, pero también los diseños tradicionales utilizados en su habilitación. También, Habanos S.A. ha desarrollado nuevas marcas que hacen referencia a Cuba, por ejemplo SAN CRISTÓBAL DE LA HABANA y CUABA.

12. Habanos S.A. ha obtenido el registro en los Estados Unidos de la marca HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN, Registration No. 2177837, en inglés "unique Havana cigars since 1492." "Havana cigars" y "Havanas" son términos utilizados comunmente, sobre todo en los países de habla inglesa, para denotar puros hechos en Cuba exclusivamente de tabaco cultivado en Cuba. Tengo conocimiento que los términos "Havanas" y "Havana cigars" son utilizados con frecuencia en los libros y artículos sobre puros, incluyendo en los títulos de los libros, para denotar puros de origen cubano. Tengo entendido que se están presentando de forma independiente en este proceso ejemplos de dicho uso. Nunca he visto los términos "Havanas" o "Havana cigars" utilizados para denotar algo que no sea un puro de origen cubano.

13. La palabra español "Habanos" también es, e históricamente ha sido y entendido por todo el mundo, incluyendo los países de habla inglesa, para denotar puros hechos en Cuba exclusivamente de tabaco cultivado en Cuba. "Habanos" es una apelación de origen para puros

de Cuba oficialmente registrada desde 1968, protegida bajo el Acuerdo de Lisboa para la Protección de las Apelaciones de Origen y su Registro Internacional (del cual Cuba es miembro, pero los Estados Unidos no). Asimismo, desde 1967, "Habana" es una apelación de origen registrada oficialmente bajo el Acuerdo de Lisboa para "la hoja o tabaco manufacturado, así como los productos hechos de dicho tabaco" de la "Provincia de La Habana" Copias de los certificados de Apelación de Origen de "Habanos" y "Habana" y el listado de Internet de los registros bajo el Acuerdo de Lisboa están adjuntos al presente como Anexo 2.

14. Habanos S.A. utiliza su marca HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN, amplia y universalmente en el comercio con todo el mundo en conexión con la venta, la publicidad y la promoción de sus puros de origen cubano, incluyendo en los anuncios de revistas, la promoción en puntos de venta, y en los accesorios, por ejemplo: ceniceros, fósforos, encendedores, corta puros, listas de precio, tubos, bolsos, ropa, afiches, puros promocionales y otros artículos, en idioma español, inglés, francés y alemán. Ejemplos de dicho uso de la marca HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN, presentados en el proceso de discovery en este asunto están adjuntos al presente como Anexo 3.

15. La figura predominante de la marca HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN el logo "HABANOS" estilizado está fijado en cada envase de puros cubanos distribuidos por Habanos S.A. Muestras de dicho uso del logo HABANOS, presentados en el proceso de discovery en este asunto, están adjuntos al presente como Anexo 4.

16. El mercado más grande y lucrativo para los puros premium es el mercado estadounidense. Aunque este mercado está cerrado actualmente a Habanos, S.A. para la exportación de puros de origen cubano, debido al embargo de los Estados Unidos contra los productos cubanos, dado el tamaño y la importancia del mercado de los Estados Unidos y su

proximidad a Cuba, Habanos S.A. tiene la intención de entrar en este mercado con sus puros de origen cubano tan pronto que se lo permita la ley de los Estados Unidos. Asimismo, tan pronto que se lo permita la ley de los Estados Unidos, Habanos S.A. pretende utilizar su marca registrada HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN en el comercio en conexión con la promoción y la publicidad en los Estados Unidos de sus puros de origen cubano, de igual forma que lo hace en el resto del mundo. Habanos S.A. estima que las ventas anuales de sus puros en los Estados Unidos, promovido con su marca HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN y con el logo HABANOS fijado, excederá fácilmente a los \$10 millones cuando se termine el embargo.

17. Habanos S.A. nunca ha tenido la intención de abandonar su marca HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN en los Estados Unidos, y siempre ha tenido la intención de utilizar la marca en el comercio de los Estados Unidos tan pronto se lo permita la ley estadounidense.

18. Relacionado con su intento de entrar en el mercado estadounidense tan pronto que la ley estadounidense lo permita, Habanos S.A. realiza distintas actividades para mantener y ampliar la fama de los puros de origen cubano en los Estados Unidos. Entre sus actividades, Habanos S.A. ha insertado anuncios de su marca HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN y el logo estilizado HABANOS con regularidad en las revistas más importantes de los consumidores de puros publicadas en los Estados Unidos, *Cigar Aficionado* y *Smoke*, desde muy temprano después de la formación de Habanos S.A. en 1994, y continuando hasta hoy, así como en las publicaciones comerciales de los Estados Unidos, *Tobacco International* y *Distribution International*. Ejemplos de dichos anuncios en estas publicaciones, presentados en el proceso de discovery en este asunto, están adjuntos al presente como Anexo 5. Desde 2001 el costo de dichos anuncios ha excedido los \$275,000.

19. Otras actividades de Habanos S.A. relacionadas con su intento de entrar en el mercado estadounidense tan pronto que la ley estadounidense lo permita, incluye la solicitud de los registros de distintas marcas en los Estados Unidos y mantener vigente dichos registros, incluyendo la marca HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN. En Enero del 2004, Habanos, S.A presentó una Declaración Sección 8 para la marca HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN basado en la justificación del no uso debido al embargo, que me han informado fue aceptado por la USPTO. Otras actividades incluyen publicidad adicional, otorgando entrevistas a periodistas de los Estados Unidos para publicaciones tabacaleras, y facilitando el acceso de dichos periodistas a las fábricas cubanas de puros, a las vegas, a los cultivadores de tabaco y a otros vinculados a la industria tabacalera cubana. En parte como resultado de dichos esfuerzos, los puros cubanos y la evolución de la industria tabacalera cubana están reportados ampliamente en las publicaciones para los consumidores de puros y las para la industria en los Estados Unidos.

20. Todas estas actividades de información crean el interés y la familiarización con y el reconocimiento de los puros cubanos y Habanos, S.A. entre los consumidores de puros premium en los Estados Unidos y son dirigidas a facilitar la entrada en el mercado de los Estados Unidos de los productos de Habanos, S.A. que son promovidos y vendidos en conexión con la marca registrada HABANOS UNICOS DESDE 1492 & DESIGN, tan pronto que la ley estadounidense lo permita.

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes de los Estados Unidos que lo anterior es la verdad y correcto hasta que sepa y creo.

Dated this 7 day of August, 2006
Havana, Cuba


MANUEL GARCIA MOREJON

CERTIFICATE OF SERVICE

The undersigned certifies that a true and correct copy of the foregoing document was served on Applicant by mailing, postage prepaid, said copy on August 9, 2006 via U.S. first class mail to:

Henry Rodriguez, Esq.
SANCHELIMA & ASSOCIATES, P.A.
235 S.W. Le Jeune Road
Miami, FL 33 134- 1762
Counsel for Applicant Anncas, Inc.



DAVID B. GOLDSTEIN

CERTIFICATE OF MAILING

The undersigned hereby certifies that a true and correct copy of the foregoing document is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail, in an envelope addressed to :

Commissioner for Trademarks
2900 Crystal Drive
Arlington, Virginia 22202-3514

on August 9, 2006



DAVID B. GOLDSTEIN